



WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelktualnej

w składzie następującym:

Przewodniczący sędzia SO Beata Piwowarska

Protokolant Amanda Nowek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2020 r. w Warszawie

sprawy z powództwa **K.N.V. z siedzibą w Eindhoven**

przeciwko **M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

o ochronę praw do wzorów wspólnotowych

1. nakazuje m. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaniechanie naruszania wzoru wspólnotowego o numerze 001787714-0003, poprzez zakazanie pozwanej: produkowania, importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o wyglądzie:



, w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej, oferowanych obecnie przez pozwaną pod nazwą handlową „HOFFEN” w kolorach białym i czarnym;

2. nakazuje pozwanej zaniechanie naruszania wzoru wspólnotowego o numerze 001787714-0004 poprzez zakazanie jej: produkowania (wytwarzania), importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania lub składowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o wyglądzie:



, w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej, oferowanych obecnie przez pozwaną pod nazwą handlową „HOFFEN” w kolorach białym i czarnym;

3. nakazuje pozwanej zniszczenie, na jej koszt, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, będących jej własnością produktów o wyglądzie wskazanym w punktach 1. i 2.;

4. oddala powództwo w pozostałej części;

5. zasądza od m. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz K. N.V. z siedzibą w Eindhoven kwotę 3.097 (trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE WYROKU

Postanowieniem wydanym w dniu 3 czerwca 2020 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 29/20 Sąd udzielił K. N.V. z siedzibą w Eindhoven zabezpieczenia przyszłych roszczeń względem m. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie m.in. przez nakazanie zajęcia - na czas trwania postępowania - stanowiących własność obowiązanej produktów o określonym wyglądzie, znajdujących się w siedzibie obowiązanej i w innych miejscach ujawnionych przez komornika w toku wykonywania czynności. (k.425-427)

Zażalenie m. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostało odrzucone przez Sąd Okręgowy w Warszawie - dotychczas nieprawomocnym - postanowieniem wydanym w dniu 20 lipca 2020 r.

19 czerwca 2020 r., na podstawie art. 81 ust. 1 Rozporządzenia Rady nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych w zw. z art. 82 ust. 1, art. 83 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 rozporządzenia oraz art. 286 ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, K. N.V. wniosła o:

I. nakazanie m. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego o numerze 001787714-0003 poprzez zakazanie pozwanej w szczególności produkowania, importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania lub składowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o następującym kształcie w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej:



oferowanych obecnie przez pozwaną pod nazwą handlową „HOFFEN” w następujących wersjach kolorystycznych: biel, czern;

II. nakazanie pozwanej zaniechania naruszania wzoru wspólnotowego powódki o numerze 001787714-0004 poprzez zakazanie pozwanej w szczególności produkowania (wytwarzania), importowania, eksportowania, oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania lub składowania na terenie Unii Europejskiej szczoteczek elektrycznych do zębów o kształcie przedstawionym w punkcie I., w jakiegokolwiek wersji kolorystycznej, oferowanych obecnie przez pozwaną pod nazwą handlową „HOFFEN” w następujących wersjach kolorystycznych: biel, czerń;

III. nakazanie pozwanej zniszczenia, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, produktów o kształtach wskazanych w pkt. I i w pkt. II pozwu, będących własnością pozwanej na jej koszt w zakładzie zajmującym się profesjonalnie utylizacją odpadów i doręczenia powódce (na adres pełnomocnika powódki), w terminie 7 dni od zniszczenia produktów o kształtach wskazanych w pkt. I i w pkt. II pozwu, stosownego świadectwa lub innego potwierdzenia dokonania czynności z odpowiednim opisem przeprowadzonych działań;

IV. upoważnienie powódki do dokonania zniszczenia produktów zgodnie z żądaniem zawartym w pkt. III. na koszt pozwanej na wypadek, gdyby nie wykonała ona nałożonych na nią nakazów w terminie wskazanym w wyroku;

V. zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

m. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zażądała oddalenia powództwa i zasądzenia na jej rzecz zwrotu kosztów procesu. (k.464-576)

Sąd ustalił, że:

K. N.V. (...) jest spółką dominującą z grupy „P.”, jednym z największych na świecie producentów elektroniki. (dowód: wypis z rejestru handlowego k.118-147) W Polsce oficjalnym dystrybutorem jej produktów jest (...) spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. (dowód: wydruki ze stron internetowych k.164-172) Jednym z produktów znajdujących się w jej asortymencie są soniczne szczoteczki elektryczne do zębów z serii Sonicare, znane i popularne wśród konsumentów. Jednym z jej wariantów jest szczoteczka Sonicare Diamond Clean:

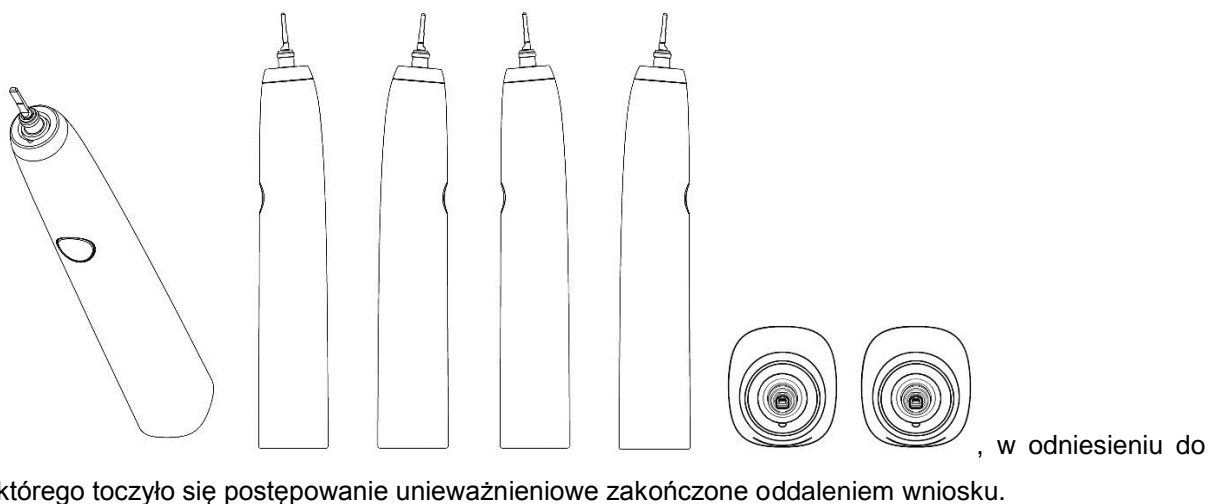


(dowód: wydruk ze strony internetowej k.173-207, dowód rzeczowy)

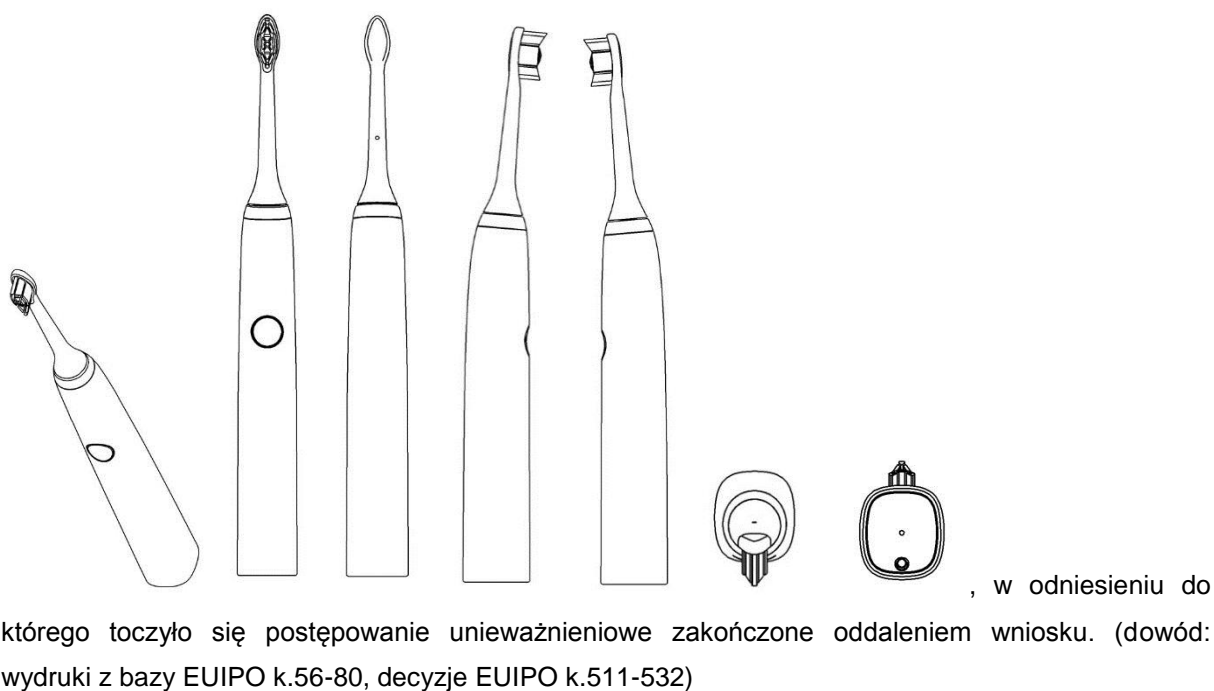
Konkurentami powódki na tym rynku są tacy producenci szczoteczek elektrycznych, jak O., P. i C.. (dowód: wydruk ze strony internetowej k.183-187)

K. N.V. jest właścicielem wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w dniu 30 listopada 2010 r. pod numerami:

- 001787714-0003 przedstawiającego w siedmiu rzutach korpus szczoteczki Philips („elektryczne szczoteczki do zębów i ich części”) o wyglądzie:



- 001787714-0004 przedstawiającego w siedmiu rzutach szczoteczkę Philips („szczoteczki do zębów elektryczne”) o wyglądzie:



m. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest największym polskim producentem smartfonów i telefonów komórkowych oferowanych pod znakami „m. ” i „H. ”. Pod znakiem „t.” oferuje ona produkty z segmentu elektroniki użytkowej i tzw. S. . Należy do grupy kapitałowej T. - jednego z największych producentów i dystrybutorów elektroniki użytkowej w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej, działającego od 2001 r. (dowód: odpis z KRS k.149-162)

HOFFEN



CAŁA
KOLEKCJA

SPRAWDŹ DZISZ
KUPIC

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

SPRYNIJ Z
HOFFEN

ZWROTY I
REKLAMACJE

SZCZETKAZKA SONICZNA DO ZĘBÓW

[◀POPRZEDNI](#)

[WSZYSTKIE PRODUKTY](#)

[NASTĘPNY ▶](#)

- Czyszczenie zębów w technologii Sonic (do 36000 drgań na minutę)
- 5 programów czyszczenia: clean, white, sensitive, massage, gum care
- Wydajna i energooszczędna praca nawet do mieszania na jednym naładowaniu
- Sygnalizacja czasu mycia zgodna z wybrany program
- Wodoszczelność potwierdzona certyfikatem IPX7
- Ładowanie bezprzewodowe
- W zestawie: etui podróżne, 4 wymienne końcówki, bezprzewodowa stacja ładowująca
- Dostępne dwie wersje kolorystyczne: biała i czarna

POLEC ZNAJOMYM:


Nowoczesna szczётka soniczna marki Hoffen to idealne urządzenie dla zachowania zdrowych zębów i dłużej dla całej rodziny. Szczётka wykonuje do 36 000 drgań na minutę generując fale ultradźwiękową, precyzyjnie czyszczy zęby, działała oraz przetrwała międzyzębową. Płec trybów pracy kompleksowo zadba o higienę całej jamy ustnej. Dodatkowym udogodnieniem jest timer określający optymalny czas mycia zębów. Wbudowany akumulator gwarantuje długą czas pracy nawet w czasie podróży. W zestawie znajduje się bezprzewodowa stacja ładowująca USB, etui podróżne oraz cztery wymienne końcówki. Ciężko się piękny uśmiechem na lata ze szczётką soniczną Hoffen.

WAGA NETTO	108 g
ZASILANIE	3V 1A USB
MODEL	SH903
NUMER PARTII	201909

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Producent
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa, Polska
informacja: (+48 71) 71 77 400
formularz kontaktowy: <https://sklep.mptech.eu/kontakt>





[Strona główna](#)
[Oferta](#)
[Dla partnerów](#)
[O nas](#)
[Serwis](#)
[Instrukcje](#)
[Kontakt](#)

HOFFEN

- » [Choose product / Wybrać produkt](#)
- » [HOFFEN Automotyczny czyszczeniemyś](#)
[iF-65B](#)
- » [HOFFEN Bezprzewodowy Mop](#)
[elektryczny 4w1](#)
- » [HOFFEN Blender Smoothie AK-1020](#)
- » [HOFFEN Dżemnik mydła z czajnikiem](#)
[i-cho](#)
- » [HOFFEN Elektryczny lunch box](#)
- » [HOFFEN Myłko parowa](#)
- » [HOFFEN Nawilżacz powietrza z](#)
[odświeżeniem](#)
- » [HOFFEN Nawilżacz USB RO-39011](#)
- » [HOFFEN Czyszczacz powietrza AirPie](#)
- » [HOFFEN Deterżent](#)
- » [HOFFEN Opiekacz do kasepek](#)
- » [HOFFEN Opiekacz do kasepek](#)

HOFFEN Szczoteczka soniczna

EN	 (1)
PL	 (1)

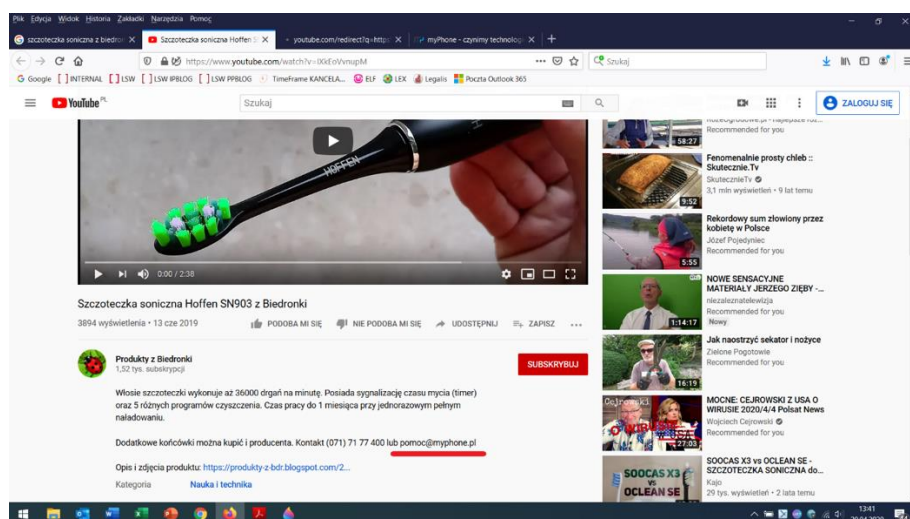
Serwis wykorzystując pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. [Polityka Prywatności](#)

[Ok, rozumiem](#)

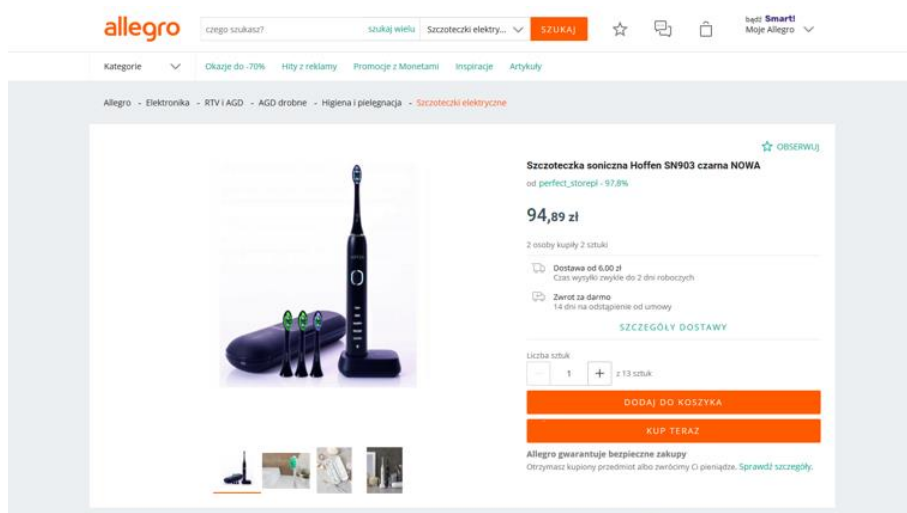
- » [HOFFEN Szczoteczka dościycioma](#)
- » [HOFFEN Szczoteczka soniczna](#)
- » [HOFFEN Wentylator kolumnowy 430w](#)

Copyright © 2019 mTech. Projekt strony według

Realizacja Projektowania / Projekcje



Pozwana jest wskazywana jako producent i dystrybutor tych szczoteczek w informacji o produkcie oferowanym na portalu allegro.pl:



(dowód: materiały informacyjne k.209-234, wydruki ze stron internetowych k.235-269, fotografie k.82-116 i dowody rzeczowe, film promocyjny k.574)

Oferowane przez pozwaną szczoteczki wywołują na zorientowanym użytkowniku takie samo ogólne wrażenie jak wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz powódki. Ich podobieństwo jest szczególnie widoczne, gdy przeciwstawione sobie zostaną w sposób bezpośredni produkty stron, w



których wzory te są zawarte: Wysokie podobieństwo jest widoczne w ogólnym oglądzie szczoteczek i ich części, w szczególności masywnych korpusów oraz obręczy dzielących korpusy od smukłych nasadek z eliptyczną końcówką. Nie wynika ono z ograniczenia zakresu swobody twórczej projektanta, w szczególności z tej przyczyny, że produkt realizuje określoną funkcję techniczną. Występuje w tych elementach wzorów wspólnotowych i przeciwstawianych im wzorach przemysłowych zastosowanych w produktach pozwanej, których

wygląd nie jest determinowany funkcjonalnie, a równocześnie jest brany pod uwagę przez zorientowanego użytkownika przy ocenie ogólnego wrażenia. (ocena normatywna)

Powyższy stan faktyczny został ustalony przez Sąd na podstawie zaoferowanych przez stron dokumentów, fotografii, nagrania filmowego, wydruków ze stron internetowych i dowodów rzeczowych, których autentyczność ani wartość dowodowa nie były kwestionowane. Spór stron dotyczył okoliczności podlegających ocenie normatywnej. Przedstawioną przez pozwaną opinię rzecznika patentowego Sąd potraktował jako uzupełnienie i rozwinięcie argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez stronę (por. wyrok Sądu Najwyższego z 9.08.2019 r., II CSK 352/18)

Sąd zważył:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyło ujednolicony system nabywania prawa wyłącznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej i systemu ochrony. (ust. 3 art.1) Rozporządzenie zawiera legalną definicję, zgodnie z którą wzorem jest postać całego produktu lub jego części, wynikająca w szczególności z cech linii konturów, kolorystyki, kształtu, tekstury lub materiałów produktu lub jego ornamentacji (art. 3a).

Zarejestrowany wzór wspólnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgłoszenia, o ile spełnia on przesłanki z art. 1 ust. 2b w zw. z art. 5 ust.1b i art. 6 ust. 1b. Uprawniony może przedłużyć ochronę na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do 25 lat. Powstaje w ten sposób wyłączność używania wzoru, obejmująca: wytwarzanie (*making*) całego produktu, w którym wzór został ucieleśniony lub do którego został zastosowany, oferowanie i wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedaży, ale również najmu, dzierżawy czy innego rodzaju przekazania produktu, mającego ostatecznie na celu przeniesienie prawa, użycie produktu, który obejmuje także wystawy czy pokazy, jeśli prowadzi do zakłócenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wyłącznego, a także składowanie, interpretowane ściśle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu, wprowadzenia go do obrotu, importu itd. (art. 19 ust.1)

Z rejestracji wzoru wynikają także dla uprawnionego roszczenia zakazowe względem każdej osoby, która narusza lub grozi naruszeniem prawa m.in. wytwarzając, wprowadzając do obrotu czy przechowując produkty, w których jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (groźby naruszenia) istotne jest ustalenie, że wzór ucieleśniony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iż nie wywołują one na zorientowanym użytkowniku odmiennego ogólnego wrażenia, uwzględnia się przy tym swobodę twórczą. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem każdy wzór, który nie wywołuje u zorientowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia (ust.1), uwzględniając przy tym stopień swobody twórcy (ust. 2). Określają go, postrzegalne zmysłem wzroku, cechy zewnętrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji złożonej przy wniosku o rejestrację. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, w wersji angielskiej w sposób wyraźny odnosi się do tych właśnie cech. (*shown visibly*)

Z naruszeniem mamy więc do czynienia w każdym przypadku identyczności z wzorem wspólnotowym wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w kwestionowanym produkcie lub

występowania pomiędzy nimi różnic zaledwie w nieznaczących szczegółach. Przy badaniu naruszenia prawa do wzoru, ze względu na podobieństwo doń wzoru przemysłowego ucieleśnionego w produkcie pozwanego, stosuje się te same reguły co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub modelu, która opiera się na ogólnym wrażeniu, jakie sprawiają one na zorientowanym użytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniało w danej dziedzinie produktów. Bez znaczenia jest, że wzór obowiązany różni się od zarejestrowanego rysunku lub modelu pewną, nawet dużą liczbą szczegółów, jeśli mimo wszystko użytkownik uzna, iż w bezpośrednim porównaniu, są one do siebie podobne. Wzór będzie miał charakter indywidualny jedynie wówczas, gdy ma na tyle silną zdolność odróżniającą go od innych, że będzie mógł być zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego użytkownika. (por. M. Poźniak-Niedzielska *Wzór wspólnoty. w Ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej*. UPRP Warszawa 2004 s.57-59)

Zorientowanym jest użytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, mający lepszą znajomość przedmiotu. Nie jest to sam twórca, przeciętny odbiorca ani znawca w określonej dziedzinie, lecz osoba, która tkwi pomiędzy nimi. Niekoniecznie musi to też być użytkownik finalny. (M. Poźniak-Niedzielska *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*. Europejski Przegląd Sądowy 1/2007 s.6, por. także wyroki Sądu Unii Europejskiej z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 P. , z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.) Zgodnie z orzecnictwem dotyczącym pojęcia poinformowanego użytkownika, przymiot użytkownika oznacza, że dana osoba, niezależnie, czy jest to użytkownik końcowy, czy nabywca profesjonalny, używa produktu, w którym zawiera się wzór, zgodnie z przeznaczeniem tego produktu. Określenie poinformowany sugeruje, że nie będąc twórcą czy ekspertem technicznym, użytkownik zna różne wzory istniejące w danej branży, posiada pewien zakres wiedzy na temat elementów, jakie te wzory zwykle posiadają, i w związku z zainteresowaniem produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich używaniu. Jednak nie oznacza to, że poinformowany użytkownik jest w stanie dokonać rozróżnienia wychodząc poza doświadczenie, jakie zgromadził w związku z użytkowaniem produktu między aspektami wyglądu produktu podyktowanymi jego funkcją techniczną a tymi, które są dowolne.

Pojęcie zorientowanego użytkownika należy rozumieć jako pośrednie między pojęciem przeciętnego konsumenta z zakresu dziedziny znaków towarowych – od którego nie wymaga się żadnej szczególnej wiedzy i który na ogół, z powodu swej niedoskonałej pamięci, nie dokonuje bezpośredniego porównania kolidujących ze sobą znaków – a pojęciem „znawcy w danej dziedzinie” używanym w prawie patentowym, oznaczającym eksperta posiadającego pogłębioną wiedzę techniczną. Określa ono nie użytkownika wykazującego przeciętną uwagę, lecz osobę szczególnie uważną, czy to z racji swojego osobistego doświadczenia, czy posiadanej rozległej wiedzy w danym sektorze. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Oceniając indywidualny charakter wzoru sąd rozważa na ile utrudnione jest w danej dziedzinie przemysłu tworzenie rysunków i modeli o charakterze indywidualnym. Zgodnie z utrwalonym orzecnictwem, stopień swobody twórcy przy opracowaniu wzoru należy określać ze szczególnym uwzględnieniem wymagań związanych z właściwościami wynikającymi z funkcji technicznej danego produktu lub jego części, a także przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego produktu.

Ograniczenia te prowadzą do standaryzacji niektórych właściwości, które stają się w ten sposób wspólne wzorom stosowanym w danym produkcie. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Stopień swobody twórcy jest wysoki lub bardzo wysoki, jeżeli można wyobrazić sobie różne konfiguracje tego samego produktu, jeżeli produkt może zostać wytworzony w bardzo wielu różnych kształtach, kolorach i przy wykorzystaniu bardzo wielu różnych materiałów, jeżeli opis danego produktu jest bardzo szeroki i nie zawiera żadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub też jeżeli ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczące obecności pewnych podstawowych elementów nie mogą mieć znaczącego wpływu na kształt i widok ogólny produktu, jako że może on przybierać różne kształty i być przedmiotem różnych rozwiązań. (tak: wyrok Sądu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powołane tam wyroki)

Porównania ogólnego podobieństwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemysłowego zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje się analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. Zorientowany użytkownik automatycznie pomija elementy, które są typowe i wspólne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrując się na właściwościach, które są wyrazem twórczej swobody lub odbiegają od normy. (por także późniejsze wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J. , z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. , z 13.11.2012 r. w sprawach połączonych T-83/11 i T-84/11 A.) Przy ocenie ogólnego odmiennego wrażenia chodzi o wrażenie wizualne, jakie dany wzór wywołuje jako całość. Podstawowe znaczenie ma ujęcie syntetyczne i całościowe, a nie analityczne wyszukiwanie różnic. (A. Tischner, *Przesłanki zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych*, w: *System Prawa Prywatnego*, tom 14B Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88)

Normatywna ocena ogólnego wrażenia dokonywana jest zgodnie z regułami określonymi w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Unii Europejskiej (m.in. wyrok Sądu UE z 18.03.2010 r. w sprawie T-9/07 G.). Ocenie podobieństwa / odmienności ogólnego wrażenia, jakie wywołują na zorientowanym użytkowniku podlegają wzór uprawnionego i wzór zawarty lub zastosowany w produkcie domniemanego naruszcyciela, nie przeciwstawia się natomiast produktów stron. Sposób, w jaki uprawniony używa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu. Jego produkt może być jednak pomocniczo wykorzystany, jeśli nie ma wątpliwości co do jego tożsamości (obowiązany nie kwestionuje identyczności wzoru i ucieleśniającego go produktu uprawnionego). Należy przy tym wyjaśnić, że porównanie to różni się od ryzyka konfuzji konsumenckiej w prawie znaków towarowych, gdzie klient, zachowujący w pamięci znak uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsiębiorcy. W przypadku wzorów, porównania – w ocenie normatywnej – dokonuje się w sposób bezpośredni (szerzej: L. Brâncuși *Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony*. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizując występujące między nimi podobieństwa i różnice. (por. wyroki z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S. , z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. , z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.)

Rozstrzygnięcie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego opierające się na wypracowanych w orzecznictwie sądów wspólnotowych regułach oceny indywidualnego charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, które polega na określeniu:

- a. sektora produktów, w których wzór ma być zawarty lub zastosowany,
- b. zorientowanego użytkownika tych produktów i ich przeznaczenia, a także, poprzez odniesienie do tego zorientowanego użytkownika, stopnia znajomości stanu sztuki wzorniczej i stopnia uwagi wykazywanej przy porównywaniu – bezpośrednim, jeśli to możliwe – poszczególnych wzorów,
- c. stopnia swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru,
- d. wyniku porównania rozpatrywanych wzorów z uwzględnieniem właściwego sektora, swobody twórcy i całościowego wrażenia wywieranego na zorientowanym użytkowniku przez zakwestionowany wzór i przez każdy wcześniejszy wzór, który został udostępniony publicznie. (por. wyrok Sądu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 PUMA)

Przedstawione reguły oceny naruszenia prawa do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ze względu na podobieństwo doń wzoru zastosowanego lub zawartego w produkcie pozwanego potwierdzają motywy wyroków ostatnio wydanych przez sądy unijne. (m.in.: wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 6.03.2019 r. w sprawie C-693/17 oraz wyroki Sądu Unii Europejskiej z 13.12.2018 r. w sprawie T-30/18 i z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18)

W sprawach wzorów wspólnotowych sądy stosują przepisy rozporządzenia (art. 88 ust.1), a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zarówno prawo materialne (ust.2.) jak i procesowe, odnoszące się do krajowego wzoru przemysłowego. Uznając, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia praw do wzoru wspólnotowego sąd stosuje, jeśli nie stoją temu na przeszkodzie ważne powody, następujące środki:

- a. zakaz kontynuowania działań, które naruszają lub grożą naruszeniem wzoru,
 - b. zajęcie podrobionych produktów;
 - c. zajęcie materiałów i narzędzi wykorzystanych w przeważającej mierze do wytworzenia podrobionych produktów, jeżeli ich właściciel wiedział do jakich celów były użyte lub w danych okolicznościach było to oczywiste,
 - d. wszelkie środki pozwalające na nałożenie innych sankcji, adekwatnych do okoliczności, przewidzianych przepisami prawa krajowego, w tym również prawa prywatnego międzynarodowego państwa członkowskiego, w którym naruszenie miało miejsce lub istnieje jego groźba. (art. 89 ust.1) Sąd podejmuje też niezbędne decyzje zapewniające przestrzeganie tych środków, zgodnie z prawem krajowym. (art. 89 ust. 2) Odnosi się to do przepisów art. 287 w zw. z art. 292 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zgodnie z którym:
 - uprawniony, którego wzór przemysłowy został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego wzór zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawnionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody (ust. 1),
 - sąd, rozstrzygając o naruszeniu wzoru przemysłowego, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd (ust. 2),
- a także do art. 286 p.w.p., zgodnie z którym sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na

poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

K. N.V. jest uprawniona do wyłącznego używania na terytorium Unii Europejskiej wzorów wspólnotowych zarejestrowanych w EUIPO pod numerami 1787714-0003 i 1787714-0004. Ponieważ nie było sporne, że zostały one zastosowane w szczoteczkach Sonicare DiamondClean, także do tego produktu (i jego części) odnosi się ocena ogólnego wrażenia jakie wzory wspólnotowe zarejestrowane na rzecz powódki i wzory przemysłowe zastosowane w produktach wytwarzanych i dystrybuowanych przez spółkę m. sprawiają na zorientowanym użytkowniku.

Wzory przedstawiają - odpowiednio - korpus szczoteczki elektrycznej i szczoteczkę elektryczną, których wygląd jest niewątpliwie determinowany funkcją techniczną. Korpus musi mieć wielkość i proporcje dostosowane do kształtu ludzkiej dłoni i sposobu chwytania szczoteczki umożliwiającego mycie zębów. Jego spód jest ścięty poziomo, by umożliwić posadowienie szczoteczki na podstawie (baza zasilająca). Szczyt jest połączony bolcem z nasadką szczoteczki, która podlega wymianie w trakcie użytkowania urządzenia. Przycisk znajduje się w punkcie centralnym, umożliwiając użytkownikowi swobodne włączanie i wyłączanie zasilania. Wymogi związane ze sposobem użytkowania urządzenia z pewnością wpływają na jego wygląd, jednak nie determinują go w całości ani nie ograniczają nadmiernie swobody twórczej projektanta tego rodzaju wzorów.

Skoro pozwana nie zdecydowała się na wystąpienie z pozwem wzajemnym (ani z wnioskiem do EUIPO) o unieważnienie wzorów wspólnotowych zarejestrowanych pod numerami 1787714-0003 i 1787714-0004, nie może w postępowaniu skutecznie podnosić zarzutów braku nowości, indywidualnego charakteru, czy wyłącznej funkcjonalności. Rozstrzygając o naruszeniu Sąd związany jest domniemaniem ważności zarejestrowanych wzorów wspólnotowych wynikającym z art. 85 rozporządzenia, nie bada więc, czy wzory te są nowe, cechują się indywidualnym charakterem, a ich wygląd nie wynika wyłącznie z funkcji technicznej. (por. art. 25 rozporządzenia) Kwestia ta była zresztą przedmiotem postępowań prowadzonych przez Urząd z ostatecznie oddalonych wniosków H. GmbH.

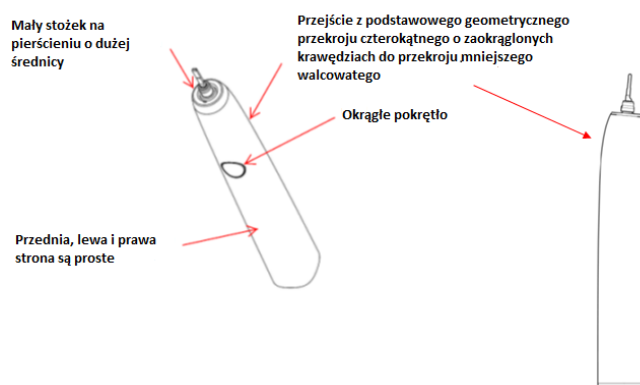
Sąd pragnie wskazać, że przy ocenie podobieństwa nie jest związany stanowiskiem Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej przedstawionym w jednostkowych decyzjach, odnoszących się do kolizji wzorów. Należy także wyjaśnić, że przedmiotu ochrony prawa do wzoru przemysłowego (wspólnotowego) nie stanowi sposób działania ani właściwości techniczne urządzenia, a jedynie jego wygląd przedstawiony w świadectwie rejestracji.

Ocena podobieństwa powinna być dokonywana w odniesieniu do szczoteczek elektrycznych, dla takich bowiem produktów wzory zostały zgłoszone (klasa 28.03 klasyfikacji lokarneńskiej). Wskazanie, zgodnie z art. 36 ust. 3d rozporządzenia, ma charakter administracyjny w tym znaczeniu, że nie ogranicza zakresu ochrony wzoru do określonego produktu, jest natomiast brane pod uwagę przy ocenie nowości, indywidualnego charakteru i funkcjonalności w sporach o unieważnienie i o naruszenie.

Wzory wspólnotowe nr 1787714-0003 i nr 1787714-0004 zostały przedstawione w postaci rysunku technicznego obrazującego kształt produktu (lub jego korpusu), proporcje i układ linii. Te

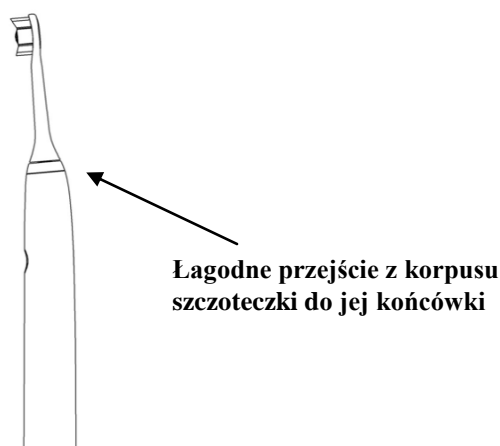
cechy wzorów porównuje się z wzorami przemysłowymi zastosowanymi w produktach pozwanej, odpowiednio do przedmiotu rejestracji. Bez znaczenia dla oceny podobieństwa jest natomiast: materiał z jakiego szczoteczki HOFFEN zostały wykonane, ich kolorystyka, wymiary, dodatkowe elementy funkcjonalne lub zdobnicze (np. podświetlane symbole funkcji szczoteczki, baza zasilająca), a także znaki towarowe lub inne oznaczenia.

Wzór wspólnotowy nr 1787714-0003 przedstawia korpus szczoteczki:



Jej uchwyt jest masywny u dołu, wysmukla się ku górze z czworokątnego przekroju poprzecznego o zaokrąglonych krawędziach w walcowaty przekrój cylindryczny, by łagodnie przejść w końcówkę służącą mocowaniu nasadki. Przycisk jest okrągły, zagłębiony, umiejscowiony w górnej części przedniej strony korpusu szczoteczki. W górnej części (ku nasadce z obręczą), z tyłu, korpus jest nieznacznie zakrzywiony (pochylony).

Wzór wspólnotowy nr 1787714-0004 składa się z tożsamego korpusu oraz wyprofilowanej końcówki połączonej z korpusem szczoteczki w sposób łagodny, zwężający się od nasady ku górze.



Jako elementy determinowane funkcją techniczną z oceny podobieństwa są wyłączone:

- we wzorze nr 1787714-0003: podłużny (ergonomiczny) kształt korpusu, umieszczenie na nim przycisku służącego włączaniu/wyłączaniu zasilania, zakrzywienie w górnej części korpusu, bolec służący łączeniu z nasadką szczoteczki, płaski spód stabilizujący korpus na bazie zasilającej, łączenie korpusu z bazą zasilającą,
- we wzorze nr 1787714-0004: podłużny (ergonomiczny) kształt korpusu, umieszczenie na nim przycisku służącego włączaniu/wyłączaniu zasilania, zakrzywienie w górnej części korpusu,

połączenie z nasadką szczoteczki, płaski spód stabilizujący korpus na bazie zasilającej, łączenie korpusu z bazą zasilającą,

Elementami, których wygląd mógł być dowolnie zaprojektowany są:

- we wzorze nr 1787714-0003: proste linie kształtu korpusu, jego bryła, sposób łączenia korpusu i nasadki (obręcz).
- we wzorze nr 1787714-0004: proste linie kształtu korpusu, jego bryła, sposób łączenia korpusu i nasadki (obręcz), zawężona nasadka ze szczoteczką o drobnym, eliptycznym kształcie.

Te właśnie cechy, szczególnie układ linii nadający korpusowi masywny kształt, zwracają uwagę zorientowanego użytkownika, którym jest w tym przypadku każda osoba używająca do higieny jamy ustnej szczoteczek elektrycznych. Różni się on od wzorów tego rodzaju produktów obecnych na rynku. Produkty pozwanej mają wysoce podobny kształt, podstawę wpisaną w prostokąt o zaokrąglonych rogach i wyoblenie (przekrój walcowaty) ku górze szczoteczki, której korpus od nasadki oddziela obręcz. Stosunkowo drobna (wąska) nasadka, zakończona eliptyczną główką szczoteczki kontrastuje z jej masywnym korpusem. Długość korpusu i nasadki we wzorach pozwanej odpowiada ich długościom w zarejestrowanych wzorach wspólnotowych. Cechy te, dominujące ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika, choć mieszczące się w zakresie swobody projektanta, powielają wzory przemysłowe zastosowane w produktach pozwanej.

Wywoływanego przez nie wrażenia podobieństwa nie są w stanie wyeliminować stosunkowo drobne lub nieistotne różnice:

- kształt i wielkość przycisku, które to cechy użytkownik uzna za funkcjonalne, większa płaszczyzna i prostokątny kształt ułatwiają bowiem włączanie/wyłączanie zasilania
- kształt i układ włosia umieszczonego na końcówce szczoteczki, które to cechy użytkownik uzna za służące efektywniejszemu szczotkowaniu zębów, są to różnice typowe dla tych produktów
- podstawy korpusów oraz ich połączenie z nasadkami, które to cechy użytkownik uzna za determinowane tym jakie rozwiązanie techniczne przyjęto do zasilania szczoteczek i uruchamiania ich końcówek.

Różnica w postaci szerszej (we wzorach powódki) lub węższej (we wzorach pozwanej) obręczy oddzielającej korpus od nasadki nie jest w stanie zdominować wyglądu produktów, by zorientowany użytkownik uznał przeciwstawione sobie wzory za niepodobne do siebie. Znak towarowy HOFFEN i oznaczenia (słowne, graficzne, podświetlenie) naniesione na produkty pozwanej nie mogą stanowić podstawy do uznania, że spółka m. nie narusza praw K. N.V. z rejestracji wzorów wspólnotowych.

Sąd nie podziela zarzutów stawianych przez pozwaną, która – wbrew zasadom wypracowanym w orzecznictwie do oceny podobieństwa wzorów – stara się wyłączyć z zakresu ochrony cechy należące do domeny publicznej odnosząc je do różnych wzorów. Nie ulega wątpliwości Sądu, że na ochronę zasługuje także wzór, który stanowi kompilację elementów wcześniej znanych ze stanu wzornictwa. Tam zaś, gdzie pozwana twierdzi, że przed dniem 3 grudnia 2010 r. znane były wzory identyczne lub podobne do zarejestrowanych na rzecz powódki, niweczące ich nowość lub indywidualny charakter, powinna była wystąpić o stwierdzenie nieważności. Sąd, związany domniemaniem, nie jest władny tego oceniać w tym postępowaniu. Także proste kształty i brak wyrazistej ornamentacji nie pozbawiają wzorów indywidualnego charakteru.

Ogólne wrażenie zorientowanego użytkownika determinuje prosty kształt szczoteczki, bez wyźłobień, ornamentacji, kontrastów kolorystycznych. W korpusie wyróżnia się tylko wyłącznik i odcięcie od nasadki z bolcem. Kształt wyłącznika, drobne różnice w układzie linii widoczne dopiero przy bardzo dokładnym, szczegółowym porównaniu, nie mogą spowodować, że wzory przemysłowe zastosowane w szczoteczkach pozwanej zostaną uznane za wywołujące odmienne wrażenie niż wzory uprawnionej. Tak wysokiego stopnia podobieństwa z pewnością nie uzasadniają ograniczenia swobody twórczej.

Swoboda twórcza projektanta wzorów urządzeń technicznych stanowi okoliczność wymagającą, jak chodzi o funkcjonalność, wiadomości specjalnych. W razie sporu stron, ta z nich, która twierdzi o ograniczeniu możliwości projektowania (tu także: „nasycenie stanu sztuki”) powinna zawnioskować dowód z opinii biegłego specjalisty w dziedzinie projektowania tego rodzaju wzorów. Nieudowodnienie przez zainteresowaną stronę jej twierdzeń podlega ocenie zgodnie z zasadą rozkładu ciężaru dowodu – art. 6 k.c. Stosownie do art. 3 i art. 232 k.p.c. każda ze stron procesu zobowiązana jest dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i przedstawiać dowody. Ewentualne ujemne skutki nieprzedstawienia dowodu obciążają tę stronę, która nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku. (wyrok Sądu Najwyższego z 15.07.1999 r., I CKN 415/99). Samo twierdzenie (nawet po wielokroć i z przekonaniem powtarzane) nie jest dowodem, a twierdzenie dotyczące istotnej dla sprawy okoliczności (art. 227 k.p.c.) powinno być udowodnione przez stronę je zgłaszającą. (art. 232 k.p.c. i art. 6 k.p.c.) (wyrok Sądu Najwyższego z 22.11.2001 r., I PKN 660/00 Wokanda 2002/7-8/44)

W ocenie Sądu zakres swobody twórczej projektanta tego rodzaju produktów jest w pewnym stopniu ograniczony względami funkcjonalnymi, jest jednak możliwe zaprojektowanie szczoteczek, których korpus będzie miał kształt i proporcje odmienne niż we wzorach powódki. Przekonują o tym liczne przykłady przedstawione w pozwie:





Sąd uznał za słuszny zarzut powódki, że z punktu widzenia zorientowanego użytkownika, którym jest w tym przypadku osoba zwykle używająca tego rodzaju urządzeń do higieny jamy ustnej wzory przemysłowe zawarte w szczoteczkach HOFFEN są podobne do wzorów wspólnotowych zarejestrowanych na rzecz K. N.V. Używanie przez pozwaną kolizyjnych wzorów przemysłowych elektrycznych szczoteczek do zębów uzasadnia uznanie, że spółka m. narusza prawa wyłączne K. N.V. w sposób określony w art. 10 rozporządzenia. Powódce służą zatem roszczenia o zastosowanie adekwatnych do działania pozwanej sankcji zakazowych i usunięcie skutków naruszenia, stosownie do przepisów art. 88 ust.1 rozporządzenia oraz art. 286 p.w.p. w zw. z art. 88 ust. 2 rozporządzenia. Sąd nie znajduje natomiast podstaw do uznania racji pozwanej, jak chodzi o brak podobieństwa przeciwstawianych sobie wzorów, implikującego stwierdzenie nienaruszania przez spółkę m. praw K. N.V.

Uznając zasadność zarzutu naruszenia przez pozwaną jej praw wyłącznych i wynikających stąd roszczeń K. N.V. Sąd miał pewne zastrzeżenia do sposobu sformułowania powództwa. Występując na drogę sądową w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej należy sformułować roszczenia w sposób konkretny, niebudzący wątpliwości interpretacyjnych i nadający się do egzekucji. Z żądanych nakazów i zakazów musi jasno wynikać treść obowiązków jakie mają zostać nałożone na pozwanego. Powinny one odpowiadać sposobowi jego działania stanowiącego naruszenie i mieścić się w granicach wyznaczonych powołanymi przepisami. (por. wyrok Sądu Najwyższego z 2.06.2011 r., I CSK 581/10) Sąd jest przy tym uprawniony do sformułowania sankcji naruszenia w sposób odmienny od treści powództwa, o ile mieści się ono w granicach wyznaczonych w art. 321 k.p.c., a działanie na korzyść jednej tylko ze stron, w dodatku zastępowanej przez profesjonalnego pełnomocnika nie jest sprzeczne z zasadą równowagi procesowej stron.

Pozew wniesiony przez K. N.V. zawierał sankcje naruszenia, których zastosowanie nie znajduje uzasadnienie w powołanych wyżej przepisach, a także szereg nie-dopuszczalnych uogólnień. **Zmiany treści** (odmiennego sformułowania sentencji wyroku w porównaniu z treścią powództwa) i **ograniczenia w nałożonych na spółkę M. nakazów i zakazów uzasadniały częściowe oddalenie powództwa co do wysokości:**

W roszczeniach z pkt 1. i 2. użyto określenia „zaniechania naruszenia”, które jest niedookreślone, przedstawione dalej formy korzystania ze wzoru wspólnotowego nr 001787714-0003 zostały więc ograniczone do wskazanych w pozwie, z pominięciem określenia „w szczególności”; dodatkowo zakaz składowania ograniczono stosownie do przepisu art. 19 ust. 1 rozporządzenia; sformułowanie „szczoteczki elektryczne do zębów o następującym kształcie” zastąpiono bardziej poprawnym językowo: „szczoteczki elektryczne do zębów o wyglądzie przedstawionym na fotografiach”

W roszczeniu z pkt 3. oddalono nieznajdujące oparcia w powołanych przepisach żądanie określonego sposobu usunięcia skutków naruszenia - zniszczenia w zakładzie zajmującym się profesjonalnie utylizacją odpadów i doręczenia powódce, w terminie 7 dni stosownego świadectwa lub innego potwierdzenia dokonania czynności z odpowiednim opisem przeprowadzonych działań.

Oddaleniu z braku podstawy prawnej na obecnym etapie postępowania (*a contrario* art. 1049 § 1 k.p.c. – por wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7.03.2013 r., sygn. akt I ACa 1096/12, z 4.12.2013 r., sygn. akt I ACa 661/13) podlegało ponadto roszczenie z pkt 4.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 100 zdanie drugie k.p.c. obciążając nimi w całości pozwaną, ponieważ powódka uległa zaledwie nieznacznej części swego roszczenia. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawienia strony. (§ 3 art. 98 k.p.c.)

W sprawach wszczętych w 2020 r. opłaty określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasadzając opłatę sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia. (§ 2 ust.1.) Podstawę stanowią określone w rozdziałach 3-5 stawki minimalne. Opłata nie może być wyższa od sześciokrotnej stawki minimalnej (§ 2 ust.2.), której wysokość zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju. (§ 4 ust.1.) W sprawie o naruszenie praw ochronnych i praw z rejestracji wynagrodzenie wynosi 1680 zł. (§ 8 ust. 1 pkt 19)

Ze względu na charakter sprawy, jej wagę, stopień skomplikowania i czas trwania postępowania, Sąd uznał, że adekwatne do nakładu pracy pełnomocnika powódki wykonującego zawód adwokata jest wynagrodzenie w minimalnej wysokości (1.680+17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa).